

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

PatG §§ 41 b, 41 p Abs. 3 Nr. 5

Erweist sich eine auf § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG gestützte Rechtsbeschwerde als unbegründet, weil der angefochtene Beschluß des Patentgerichts ausreichend „mit Gründen versehen“ ist, so kann in diesem zulassungsfreien Beschwerdeverfahren nicht die Rüge der unvollständigen Sachaufklärung aus § 41 b, welche im § 41 p Abs. 3 nicht mit aufgezählt ist, geltend gemacht werden.

BGH, Beschl. v. 16. Juli 1964 - Ia ZB 214/63 -

Bundespatentgericht

B e s c h l u ß

In Sachen

der R[REDACTED] Corporation of A[REDACTED] in N[REDACTED] Y[REDACTED], N.Y.
(V.St.A.),

Anmelderin und Rechtsbeschwerdeführerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Verfahrensbeteiligte:

Firma X[REDACTED] Corporation, N[REDACTED] Y[REDACTED], N.Y. (V.St.A.),

Einsprechende und Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

wegen Versagung eines Patents

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in der
Sitzung vom 16. Juli 1964 unter Mitwirkung des Senate-
präsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock,
Dr. Spreng, Dr. Löscher und Dr. Spengler

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen
den Beschluß des 18. Senats (technischer
Beschwerdesenat XIII) des Bundespatentge-
richts vom 15. März 1963 wird auf deren
Kosten zurückgewiesen.

G r ü n d e :

I. Die Anmelderin hat am 2. Juni 1955 ein Patent
für "Farbempfindliche Fotoleiter und Verfahren zu ihrer
Herstellung" nachgesucht.

- 2 -

Die Prüfstelle hat das Patent nach Prüfung eines Einspruchs durch Beschluß vom 10. Mai 1958 mit folgenden Ansprüchen erteilt:

1. Fotoleiter, bestehend aus einer Mischung aus feinverteiltem Fotoleitermaterial und einem filmbildenden Material oder Tragmittel, dadurch gekennzeichnet, daß die Mischung einen Farbstoff enthält, der zur Absorption von Strahlungsenergie und zur Übertragung dieser Energie an das Fotoleitermaterial befähigt ist, derart, daß ein zusätzlicher Spektralempfindlichkeitsbereich für den Fotoleiter erhalten wird.
2. Fotoleiter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Fotoleitermaterial Zinkweiß ist.
3. - 7.
8. Fotoleiter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Farbstoffanteil nicht mehr als 0,5 Gewichtsprozent des Fotoleitermaterials auf Trockenbasis enthält.
9. Fotoleiter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß es einen Farbstoff enthält, der durch Belichtung ausbleichbar ist.
10. - 13.

Gegen diesen Erteilungsbeschluß legte die Einsprechende Beschwerde ein. Durch Beschluß des 18. Senats des Bundespatentgerichts vom 15. März 1963 wurde daraufhin der Erteilungsbeschluß des Prüfers aufgehoben und das Patent versagt. Die Anmelderin hat hiergegen form- und fristgerecht Rechtsbeschwerde eingelegt und beantragt Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Zurückverweisung an das Bundespatentgericht.

Die Einsprechende hat Zurückweisung der Rechtsbeschwerde beantragt.

Die im angefochtenen Beschluß nicht zugelassene Rechtsbeschwerde ist gemäß § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG statthaft,



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

weil zu ihrer Begründung geltend gemacht wird, der angefochtene Beschluß sei "nicht mit Gründen versehen"; ihr muß jedoch der Erfolg versagt bleiben.

II. In erster Linie rügt die Anmelderin, in dem angefochtenen Beschluß sei nichts über die beiden Unteransprüche Nr. 8 und 9 gesagt worden. In der Begründung seien demnach einzelne selbständige Verfahrensansprüche im Sinne der §§ 145, 322 ZPO übergangen worden, woraus sich ein Begründungsmangel im Sinne der Rechtsprechung zu § 551 Nr. 7 ZPO ergebe.

Die Anmelderin übersieht jedoch, daß sie weder in der Anmeldeschrift noch in irgendeinem Stadium des Erteilungsverfahrens auch nur angedeutet hat, daß in den Unteransprüchen 8 und 9 mehr als eine zweckmäßige Ausgestaltung des Hauptanspruchs verkörpert sein könnte. Vielmehr konnten der Prüfer und das Bundespatentgericht aus den kurzen Erläuterungen der Patentbeschreibung nur entnehmen, daß es sich hierbei nach der eigenen Vorstellung der Anmelderin bloß um "echte" Unteransprüche handeln sollte, die keinen selbständigen Erfindungsgedanken offenbarten und die wegen ihrer Unselbständigkeit das Schicksal des Hauptanspruchs zu teilen hätten.

Im Hinblick auf Unteranspruch 8 enthält die Patentbeschreibung nur die kurze Bemerkung: "Der Gewichtsanteil an Farbstoff gegenüber dem Zinkoxyd kann bis zu 0,5 % betragen". Ferner finden sich auf S. 3, Z. 64 ff folgende Ausführungen zur Erläuterung des Unteranspruchs 9:

"Ist der durch den Farbstoff erhaltene farbige Grund unerwünscht, so kann der Farbstoff nach Entwicklung des Bildes gebleicht werden. Ein allgemein übliches Bleichverfahren besteht darin, daß man das Material stark belichtet Sämt-

liche der oben aufgeführten Farbstoffe können durch Belichtung gebleicht werden; in einigen Fällen kann dieses Bleichen in Bruchteilen von Sekunden erreicht werden. Andererseits können die Farbstoffe auch auf chemischem Wege gebleicht werden".

Diese Erläuterung ist nicht eigentlich als Offenbarung einer selbständigen Erfindung formuliert und es nimmt daher nicht Wunder, daß die Ansprüche Nr. 8 und 9 weder in der Einspruchsschrift vom 19. Dezember 1956 noch in der Beschwerdebegründung vom 20. Dezember 1958 überhaupt erwähnt worden sind, obschon sowohl mit dem Einspruch als auch mit der Beschwerde die Versagung des Patents in vollem Umfange erstrebt wurde. Es wäre deshalb Sache der Anmelderin gewesen, durch Stellung eines Hilfsantrages oder zumindest durch eine Anregung darauf hinzuwirken, daß ihr im Falle der Ablehnung der in der Beschwerdeschrift der Einsprechenden einzeln angegriffenen Patentansprüche 1-7, 10-11 zumindest ein auf die Unteransprüche 8 und 9 beschränktes Patent bewilligt würde. Stattdessen hat sich die Anmelderin in ihrer Beschwerdeerwiderung vom 29. Mai 1959 im wesentlichen nur mit dem Hauptanspruch befaßt sowie eine Neufassung der Ansprüche 1 und 2 eingereicht. Hierdurch hat sie den schon aus der Patentbeschreibung zu entnehmenden Eindruck bestärkt, daß für die Unteransprüche 8 und 9 kein selbständiges Schutzbegehren verfolgt werden solle.

Der Berichterstatter beim 18. Senat jedenfalls hat das ganze Verhalten der Anmelderin während des Erteilungs- und Beschwerdeverfahrens entsprechend gedeutet; denn er hat sich in einem Zwischenbescheid vom 28. August 1962 eingehend mit sämtlichen Ansprüchen - mit Ausnahme gerade der Unteransprüche Nr. 8 und 9 - befaßt und ab-

schließlich "stärkste Zweifel" geäußert, "daß die Anmeldung oder auch Teile der Anmeldung zum Erfolg führen können". Zum Schluß wurde der Anmelderin eine Frist von drei Monaten zur Äußerung auf den Zwischenbescheid eingeräumt. Diese Frist sowie eine erbetene Nachfrist von 2 Monaten ließ die Anmelderin ungenutzt verstreichen.

Infolgedessen erließ der 18. Senat am 15. März 1963 den im Zwischenbescheid angekündigten Ablehnungsbeschuß, in dem die Begründungen des Zwischenbescheides zur mangelnden Schutzfähigkeit der Ansprüche 1-7, 10-13 fast wörtlich übernommen wurden. Anstelle einer Einzelbesprechung der Unteransprüche Nr. 8 und 9 enthält dieser angefochtene Beschluß die Schlußbemerkung:

"Die Anmelderin hat sich auf die Zwischenverfügung vom 28. August 1962 sachlich nicht geäußert, obwohl ihr bis zum 1. Februar 1963 Gelegenheit dazu gegeben wurde. Bei obiger Sachlage mußte der Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse 57 b des Deutschen Patentamts vom 10. Mai 1958 aufgehoben und das nachgesuchte Patent in vollem Umfange versagt werden."

Mit seiner die Einzelerörterung von 11 der 13 angemeldeten Ansprüche übergreifenden Schlußbegründung hat sich der angefochtene Beschluß die vorläufige Würdigung des Zwischenbescheides vom 28. August 1962 als endgültige zu eigen gemacht, daß weder der Anmeldung im ganzen noch Teilen der Anmeldung eine schutzfähige Erfindung zu entnehmen sei. Somit enthält der angefochtene Beschluß durch die von der Rechtsbeschwerde vermißte Bescheidung auch der Unteransprüche 8 und 9. Eine mehr ins einzelne gehende Begründung für die Einbeziehung dieser Unteransprüche in die uneingeschränkte Versagung des begehrten Patents hätte die Anmelderin allenfalls dann erwarten

dürfen, wenn sie selber in irgendeinem Stadium des Verfahrens zum Ausdruck gebracht hätte, daß sie diese beiden Unteransprüche als unechte Unteransprüche gewertet zu wissen wünsche und darum notfalls deren selbständige Prüfung auf eigenen Erfindungsgehalt erwarte.

Soweit die Rechtsbeschwerde auf § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG gestützt wird, kann sie also nicht zum Ziele führen, weil die Beanstandung, der angefochtene Beschluß sei teilweise "nicht mit Gründen versehen", nicht zutrifft.

Bei dieser Sachlage bedarf es keines Eingehens auf die weitere Frage, ob die vermeintlich übergangenen Unteransprüche im Ergebnis überhaupt zur Erteilung eines eingeschränkten Patents hätten führen können (zu dieser Frage der "Ursächlichkeit" eines Begründungsmangels vgl. BGHZ 39, 333, 339). In der Rechtsbeschwerde selbst wird die Eigenschaft eines unechten Unteranspruchs mit eigenem Erfindungsgehalt nur für den Anspruch Nr. 9, nicht also für den Anspruch Nr. 8, in Anspruch genommen.

III. Letztlich greift die Anmelderin den Beschluß des Patentgerichts noch mit der Begründung an, Anspruch 2 (n.F.) hätte nicht wegen Unklarheit des darin erwähnten "französischen Verfahrens" abgelehnt werden dürfen, sondern der Beschwerdesenat hätte sich Klarheit durch Rückfrage bei der zuständigen Prüfungsstelle des Deutschen Patentamtes verschaffen können und müssen.

Hiermit will die Rechtsbeschwerde rügen, das Patentgericht sei seiner Verpflichtung aus § 41 b PatG, den Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen, nicht nachgekommen. Ein Eingehen auf diese Verfahrensrüge aus § 41 b

ist dem beschließenden Senat jedoch versagt; denn sie gehört nicht zu den schweren Verfahrensverstößen, welche gemäß der abschließenden Aufzählung des § 41 p Abs. 3 allein die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde zu eröffnen vermögen. Eine Beanstandung aus § 41 b hätte die Anmelderin nur unter der Voraussetzung, daß die Rechtsbeschwerde zugelassen worden wäre, vorbringen können. In Ermangelung der für diese Rüge erforderliche Zulassung, muß also der Gesichtspunkt des § 41 b ungeprüft bleiben (ebenso Benkard Rdn. 10 zu § 41 p PatG, anderer Ansicht offenbar Völz, Patentgerichtsverfahren, S. 98).

Die gegenteilige Auffassung der Rechtsbeschwerde, wonach bei bloßer Zulässigkeit der auf § 41 p gestützten Rechtsbeschwerde die Nachprüfung seitens des Bundesgerichtshofs auf die Einhaltung sämtlicher- auch materieller- Rechtsnormen, deren Verletzung etwa vom Beschwerdeführer gerügt wird, zu erstrecken sei, stände in klarem Widerspruch zu den Zielen, die der Gesetzgeber mit der Einführung der Rechtsbeschwerde verfolgt hat.

Wie sich aus der amtlichen Begründung des Entwurfs und aus § 41 p Abs. 2 PatG ergibt, ist die Möglichkeit einer Anrufung des Bundesgerichtshofs nur für Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung und zu dem Zwecke geschaffen worden, die Fortbildung des Rechts in geregelte Bahnen zu lenken und eine einheitliche Rechtsprechung sicherzustellen. Dem individuellen Interesse der am Patenterteilungsverfahren Beteiligten an der Erlangung einer fehlerfreien Endentscheidung ist bei dieser Gestaltung des Rechtsmittels nur in dem begrenzten Rahmen des § 41 p Abs. 3 Rechnung getragen worden. Nur die dort angeführten fünf gröblichen Verfahrensmängel sollen

auch ohne Zulassungsbeschluß zur Einschaltung der höchststrichterlichen Kontrolle führen. In der Natur dieser Regelung liegt es begründet, daß die Nachprüfungsbefugnis des Bundesgerichtshofs wieder entfallen muß, sobald es sich erweist, daß ein behaupteter Beschwerdegrund aus § 41 p Abs. 3 nicht gegeben ist. Anderenfalls wäre es in das Belieben der Verfahrensbeteiligten gestellt, sich durch bloßes Vorschieben eines der in § 41 p Abs. 3 genannten zulassungsfreien Beschwerdegründe eine uneingeschränkte Rügemöglichkeit für Verletzungen des materiellen und Verfahrensrechts zu verschaffen und dadurch die beiden in der amtlichen Begründung niedergelegten Ziele des Gesetzgebers, nämlich: Begrenzung der Verzögerungsmöglichkeit und Niedrighaltung der Zahl der Rechtsbeschwerden, zu vereiteln.

Mithin bedarf es keiner sachlichen Erörterung der Verfahrensrüge aus § 41 b PatG, weil deren Geltendmachung in einer ohne Zulassung erhobenen Rechtsbeschwerde nicht statthaft ist. Immerhin erscheint es nützlich, die Anmelderin darauf hinzuweisen, daß sie bereits durch den Zwischenbescheid vom 28. August 1962, S. 6, auf die Unklarheit des neuen Anspruchs 2 hingewiesen worden ist, so daß von ihr zu erwarten gewesen wäre, daß sie selber die Klarstellung dessen, was unter dem "französischen Verfahren" gemeint war, vornahm.

IV. Nach alledem war die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG als unbegründet zurückzuweisen.

Dr. Nastelski Dr. Bock Dr. Spreng
Dr. Löscher Dr. Spengler